

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS



PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

REC'D 15 MAR 2005

WIP PCT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet

| | | |
|--|---|--|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P27886/WO Kf | WEITERES VORGEHEN siehe Formblatt PCT/PEA/416 | |
| Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/001225 | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 10.02.2004 | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 27.03.2003 |
| Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G06F17/30, G06F9/45 | | |
| Anmelder ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KG et al. | | |
| <p>1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 9 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p>3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen</p> <p>a. <input type="checkbox"/> (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt Blätter; dabei handelt es sich um</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).</p> | | |
| <p>4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. I Grundlage des Bescheids</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. II Priorität</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</p> | | |
| Datum der Einreichung des Antrags 28.09.2004 | Datum der Fertigstellung dieses Berichts 14.03.2005 | |
| Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465 | Bevollmächtigter Bediensteter Noll, J Tel. +49 89 2399-5995  | |

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/001225

Feld Nr. I Grundlage des Berichts.

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
- ☐ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
- ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
 - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
 - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der **Bestandteile*** der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf *(Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt)*:

Beschreibung, Seiten

1-15

in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-12

eingegangen am 27.01.2005 mit Schreiben vom 27.01.2005

Zeichnungen, Blätter

1/4-4/4

in der ursprünglich eingereichten Fassung

☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll

3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung: Seite
- ☐ Ansprüche: Nr.
- ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
- ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
- ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

4. ☒ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigelegten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).

- ☐ Beschreibung: Seite
- ☒ Ansprüche: Nr. 7-8
- ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
- ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
- ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

☐ die gesamte internationale Anmeldung,

☒ Ansprüche Nr. 7-8

Begründung:

☐ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):

☐ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):

☒ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. 7-8 sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.

☐ Für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

☐ Das Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil

die schriftliche Form ☐ nicht eingereicht wurde.

☐ nicht dem Standard entspricht.

die computerlesbare Form ☐ nicht eingereicht wurde.

☐ nicht dem Standard entspricht.

☐ Die Tabellen zum Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen technischen Anforderungen.

☐ siehe Beiblatt für weitere Angaben.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/001225

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 1-12 |
| | Nein: Ansprüche |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche |
| | Nein: Ansprüche 1-12 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-12 |
| | Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen

1. Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regel 70.10)

und / oder

2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9)

siehe Beiblatt

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zu Punkt III

Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Die mit Schreiben vom 27.05.2005 eingereichten Änderungen bringen Sachverhalte ein, die im Widerspruch zu Artikel 34(2)(b) PCT über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Es handelt sich dabei um folgende eingereichte Änderungen in den Ansprüchen 7-8:

Der in den **Ansprüchen 7-8 eingefügte Text "mit einer Angabe von Detailinformationen des Datenstroms"** wird zwar durch ein Ausführungsbeispiel in der Beschreibung (Seite 13, Zeile 27 - Seite 14, Zeile 2) und in Abbildung 5 (30)-(32) gestützt. Dies unterstützt aber nicht den wesentlich umfangreicheren Schutzbereich der o.g. verallgemeinerten Formulierung. Daher werden Ansprüche 7-8 ohne diese Änderung der sachprüfung zugrunde gelegt.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

2. In diesem Bescheid werden folgende, im Recherchenbericht zitierte Dokumente genannt; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

D1 = CA-A-2 255 047 (IBM CANADA) 30. Mai 2000 (2000-05-30)

3. **Erfinderische Tätigkeit des unabhängigen Verfahrensanspruchs 1**

- 3.1 Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik angesehen. Es offenbart in Übereinstimmung mit Anspruch 1 (die Referenzen in Klammern beziehen sich auf D1; der Originalwortlaut des Anspruchs wird in *italic* wiedergegeben; Merkmale, die in D1 nicht explizit beschrieben werden, werden ~~durchgestrichen~~ gekennzeichnet; Unterschiede zwischen dem Anspruch und D1 werden unterstrichen gekennzeichnet)

Verfahren zur Ermittlung von Abweichungen (Seite 1, Zeile 5-6) einer in einem hierarchisch aufgebauten Endsystem einer Telekommunikationseinrichtung erzeugten, modular aufgebauten Endsystem-Nachricht (Seite 1, Zeile 26-29: "modified file" und Abbildung 1, rechts "PersonFile2.xml") von einer Referenznachricht (Seite 1, Zeilen 26-29: "base file" und Abbildung 1, links "PersonFile.xml") mit folgenden Verfahrensschritten:

- *Einlesen einer Referenznachricht (Seite 10, Zeile 20-21: "base ... XML file" und Seite 13, Zeile 11: "the two input files"),*
- *Einlesen einer in dem Endsystem erzeugten Endsystem-Nachricht (Seite 10, Zeile 20-21: "modified XML file" und Seite 13, Zeile 11: "the two input files"),*
- *Durchführen einer Nachrichtenstrukturanalyse der Referenznachricht (Seite 10, Zeile 20-21: "the two files are parsed and two parse trees obtained"),*
- *Durchführen einer Nachrichtenstrukturanalyse der erzeugten Endsystem-Nachricht (Seite 10, Zeile 20-21: "the two files are parsed and two parse trees obtained"),*
- *Ermitteln von Abweichungen der Endsystem-Nachricht von der Referenznachricht (Seite 6, Zeile 7-21: "comparison of differencing trees"), hinsichtlich der Struktur und der Werte für Parameter von Struktureinheiten (Seite 9, Zeile 3-9 zusammen mit Seite 10, Zeile 1-6 und Abbildung 3(42) und ((52)) und*
- *Ausgeben von gegenüber der Referenznachricht abweichenden Struktureinheiten unter Angabe der Werte der Parameter der jeweiligen Struktureinheit (Seite 9, Zeile 3-9 zusammen mit Seite 10, Zeile 1-6 und Abbildung 3(42) und ((52)) der in dem Endsystem erzeugten Endsystem-Nachricht (Seite 9, Zeile 11-13, Seite 13, Zeile 17-18 und Abbildung 3).*

3.2 Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich daher von dem in D1 offenbarten Stand der Technik dadurch, daß die Endsystem-Nachricht von einer Telekommunikationseinrichtung erzeugt wird.

3.3 Die Anwendung des Verfahrens zum Vergleich von XML Dokumenten aus D1 auf eine von einer Telekommunikationseinrichtung erzeugte Endsystem-Nachricht stellt nur eine Anwendung des allgemeinen Verfahrens aus D1 auf Nachrichten aus dem Telekommunikationsbereich dar. Gemäß der Beschreibung, Seite 7, Zeile 11-19

und Figur 3(7) werden alle Nachrichten in dem beanspruchten Verfahren im XML-Format abgespeichert.

Somit ist der einzige Unterschied zwischen Anspruch 1 und D1, daß die Beschreibungssprache XML aus D1 zur strukturierten Darstellung von Inhalten aus dem Bereich der Telekommunikation verwendet wird.

- 3.4 Daher ist der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß PCT-Richtlinien, Abschnitt 13.14(a)(v) als **nicht erfinderisch** im Sinne von Artikel 33(3) PCT zu betrachten.

4. **Erfinderische Tätigkeit der abhängigen Ansprüche 2-8**

Die **abhängigen Ansprüche 2-8** scheinen keine zusätzlichen Merkmale zu enthalten, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den die Ansprüche rückbezogen sind, die Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden:

- **Ansprüche 2-4:** In Dokument D1 werden folgende Farbkodierungen verwendet, um die Unterschiede zwischen Strukturelementen der Referenznachricht und der zu vergleichenden Nachricht zu kennzeichnen (Seite 8, Zeile 25-27 und Abbildung 3):
Schwarz: identisch in der Referenznachricht und der zu vergleichenden Nachricht.
Rot: nur in der Referenznachricht und nicht in der zu vergleichenden Nachricht vorhanden.
Blau: nicht in der Referenznachricht und nur in der zu vergleichenden Nachricht vorhanden.
- **Anspruch 5:** Die Struktureinheiten in D1 werden hierarchisch aufgebaut dargestellt (Seite 3, Zeile 19-20 und Abbildung 3(30)).
- **Anspruch 6:** Die Ausgabe erfolgt in D1 in einem ersten Bildschirmbereich (Seite 8, Zeile 23-25 und Abbildung 3(30)).
- **Ansprüche 7 und 8:** Dokument D1 beschreibt, daß jeweils in einem weiteren Bildschirmbereich Strukturelemente der zu vergleichenden Nachricht (Seite 2, Zeile 19 und Abbildung 3(50)) und der Referenznachricht (Seite 2, Zeile 18 und Abbildung 3(40)) dargestellt werden. Die farbliche Kennzeichnung

identifiziert identische und unterschiedliche Strukturelemente (Seite 8, Zeile 25-27).

Daher sind die **Ansprüche 2-8 nicht erfinderisch** im Sinne von Artikel 33(3) PCT.

5. Erfinderische Tätigkeit der Ansprüche 9-12

Die Einwände bezüglich erfinderischer Tätigkeit der Verfahrensansprüche 1-8 gelten entsprechend auch für das digitale Speichermedium mit elektronisch auslesbaren Steuersignalen aus **Anspruch 9**, das nur die Verfahrensschritte aus Ansprüchen 1-8 ausführt.

Die Einwände bezüglich erfinderischer Tätigkeit der Verfahrensansprüche 1-8 gelten entsprechend auch für das Computerprogramm aus **Ansprüchen 10-11**, das nur Programmcode-Mittel enthält, um die Verfahrensschritte aus Ansprüchen 1-8 auszuführen, unabhängig davon, ob das Programm auf einem Computer ausgeführt wird oder auf einem maschinenlesbaren Datenträger gespeichert wird.

Die Einwände bezüglich erfinderischer Tätigkeit der Verfahrensansprüche 1-8 gelten entsprechend auch für das Computerprogramm-Produkt aus **Anspruch 12**, das nur Programmcode-Mittel enthält, um die Verfahrensschritte aus Ansprüchen 1-8 auszuführen.

Zu Punkt VII

6. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

- 6.1 Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT wird in der Beschreibung der in den Dokument D1 offenbarte einschlägige Stand der Technik nicht vollständig angegeben.
- 6.2 Die unabhängigen **Ansprüche 1 und 9-12** sind nicht in der zweiteiligen Form nach Regel 6.3 b) PCT abgefaßt. Im vorliegenden Fall erscheint die Zweiteilung jedoch zweckmäßig. Folglich sollten die in Verbindung miteinander aus dem Stand der Technik bekannten Merkmale (Dokument D1) im Oberbegriff zusammengefaßt (Regel 6.3 b) I) PCT) und die übrigen Merkmale im kennzeichnenden Teil aufgeführt werden (Regel

6.3 b) ii) PCT).

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

7. Klarheit der Ansprüche, der Beschreibung und der Abbildungen

- 7.1 Auf Seite 12, Zeile 14 der Beschreibung werden die lediglich in der Endsystem-Nachricht vorhandenen Strukturheiten mit den Referenzzeichen "24.1_{END}, 24.1.1_{END} sowie 28" referenziert. Dahingegen werden im Widerspruch zu diesen Referenzzeichen dieselben Strukturelemente auf Seite 12, Zeile 31-32 mit "24.1_{END}, 24.1.1_{END} sowie 27" bezeichnet.

BEST AVAILABLE COPY